

三極特許法における間接侵害規定

1. 日本

101 条(侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
- 二 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

ポイント

我が国特許法は、

積極的誘引(“active inducement”)の規定を持たない。

間接侵害者の主観的意図や認識そのものは成立要件とせず、「にのみ使用する物」という客観的要件で判断している。

点が特徴である。

「のみ」の解釈・判断によるが、間接侵害の成立範囲が狭いといわれる。

2. 共同体特許条約(1989年)

26 条(発明の間接使用の禁止)

- (1) 共同体特許権者はまた、自己の承諾を得ないすべての第三者が、締約国の領域内で、実施権を有しない者に対し、その特許発明の本質的要素(essential element)に関係する、実施のための手段を、その手段が実施に適しかつ実施を意図していることを、当該第三者が知りまたは状況により明らかである場合に、供給し又は供給を申出することを阻止する権利を有する。
- (2) (1)の規定は、当該手段が汎用製品である場合には適用されない。ただし、第三者が第 25 条の規定により禁止された行為(注: 直接侵害行為)を犯すよう被供給者を教唆した場合はこの限りではない。
- (3) 第 27 条(a)ないし(c)に掲げる行為をする者は、本条(1)にいう、実施権を有する者とは認められない。

27 条(共同体特許の効力の制限)

共同体特許の効力は、左記の行為には及ばない。

- (a) 私的に、かつ業としての目的を有しないでなされる行為
- (b) 特許発明の対象に関する実験目的のための行為
- (c) 医師の処方に基づく薬局における医薬の即席かつ個別的調合、及びその医薬に関する行為

Art.26. (Prohibition of indirect use of the invention)

- (1) A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third

parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

- (2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 25.
- (3) Persons performing the acts referred to in Article 27 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

Art.27 (Limitation of the effects of the Community patent)

The rights conferred by a Community patent shall not extend to:

- (a) acts done privately and for non-commercial purposes
- (b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention
- (c) the extemporaneous preparation for individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with a medical prescription nor acts concerning the medicine so prepared

参考:(1973年4月9日草案)

30条(発明の間接使用の禁止)

(1) 共同体特許は、さらに、左記の場合に、発明実施の権限を有する者以外の者に対し特許権者の承諾なしに、特許発明の本質的構成部分に関する特許発明の実施のための手段を提供しまたは譲渡することを、すべての第三者に禁ずる効力を有する。

(a) これらの手段が発明使用のために専ら適するものである場合、または

(b) 第三者が、これらの手段が発明使用のために適しかつそのために使用されることが確実であることを知っているか、知らないことに過失がある場合

(2) 31条(a)号ないし(c)号に規定する行為に着手した者は、本条(1)にいう、発明実施の権限を有する者とみなされない。

31条(共同体特許の効力の制限)

共同体特許の効力は、左記の行為には及ばない。

(a) 私的領域における私的目的のための行為

(b) 特許発明の対象に関する実験目的のための行為

(c) 医師の処方に基づく薬局における医薬の直接的、個別的調合及びこのようにして調合された医薬に関する行為

3. ドイツ(1981年法)

ドイツ特許法は、共同体特許条約草案 30条(1)のうち、(b)をベースとし、これに「周囲の状況から明らかであるとき」という客観要件を併置して、立証責任を軽減している。

10条

(1) 特許の効力として、更に、すべての第三者には、そのような手段がその性質上発明の実施のために使用されるべきものであって、かつ、そのように用途の定められていることを第三者が知っているか、若しくは、周囲の状況から明らかであるときにおいて、本法の施行領域内における特許権者の同意を得ないで、特許発明を実施すべき権利を有する者以外の者に、発明の本質的要素に関連する手段を発明を実施するために本法の施行領域内に提供し又は供給することは禁止されている。

(2)(1)は、その手段が一般に取引上得られる製品である場合においては適用されないが、ただし、第三者が供給を受けた者に故意に第9条第2文によって禁止されているいずれかの方法で行為せしめたときはこの限りでない。

(3)第11条(1)乃至(3)に掲げられている行為を行なう者は、(1)の意味において、発明を実施するための権利を有する者とはみなされない

11条

特許の効力は、次に掲げるものには及ばない。

- (1)私的な範囲内で非営業的目的のために行なわれる行為、
- (2)特許発明の対象に関係する行為であっても、実験目的のためのもの、
- (3)医師の処方に基づいてなされる薬局内における医薬の直接的な個々の調合、
- (4)～(6)(略)

§ 10 Mittelbare Patentverletzung.

- (1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
- (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
- (3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

§ 11 Ausnahmen von der Wirkung des Patents.

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf

- (1)Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;
- (2)Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;
- (3)die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken auf Grund ärztlicher Verordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;
- (4)～(6)(略)

1. ポイント

(1)判例理論

判例は、方法の特許でカバーされない方法の実施に要する装置の販売からの被害を救済するために、永きにわたり判例理論で対応していたが、家庭内使用の場合等には直接侵害行為が成立しないため、1928年以來、間接侵害を認めたとされる。

判例では、差止請求に際し、

- ある物が特許侵害のためにのみ用いられる場合には、主観的要件が不要とされ、顧客が特許侵害をなすおそれが客観的にあることで十分とされていたが、
- 特許侵害以外の他の目的も有する場合(中性的に用いられる場合)は、主観的要件の要否について一致していなかったとされている。

(2)1981年法

「特許発明の本質的要素に関する手段を、悪意又は客観的に明らかな状況の下で、無権限者に提供又は供給することを禁止できる。」として、(1)項に上記▪に対応した規定を設けているとともに、上記▪のケースについては悪意を要件としている。

さらに、汎用品(一般に取引で入手できる製品)の場合であっても、直接侵害行為への故意の誘引(動機付け)があった場合に間接侵害とする規定を(2)項に設けている。

(3)項によって、直接侵害が成立しない場合にも間接侵害が認められる場合があることを明らかにしている(これによって独立説を採用したとの説もあるが、従属説と独立説の中間的位置づけではないか)

間接侵害者の悪意の対象は、自ら供給品が侵害に適合することと、被供給者が侵害行為を実行しようとする決意(企図)を有していることとされる。

2. 我が国特許法との比較

- (1)ドイツ法(1)項は、主観的要件を要求しているが、「周囲の状況から直接侵害のおそれが明らかであるとき」も要件としているので、立証責任は軽減されており、客観的事実の立証で足りる場合もある。したがって、この点では、日本法の「にのみ」とほぼ重なるが、他方、法文上専用品に限定されておらず、主観的要件を充たせば、他の用途を有するものも対象になる。
- (2)汎用品についても、教唆(故意の誘引)を要件として間接侵害を認めている(米国法の active inducement と類似したアプローチ)
- (3)間接侵害の成立に当たって、直接侵害の発生を要件としないケースについて、法文上明確化している。
- (4)日本法と違い、ドイツ特許法では間接侵害について刑事罰はない。

4. 米国

米国特許法上、"contributory infringement"は、"active inducement"を規定する 271 条(b)と "sale of component"に関する 271 条(c)とから成る。

271 条(b)"Active Inducement"

積極的に特許権の侵害を引き起こした者は、侵害者として責任を負わなければならない。

(c)"Sale of Component"

特許された機械、製品、化合物あるいは組成物(combination or composition)の構成要素、又は特許された方法を実施するために使用する材料(material)あるいは装置であって、その

発明の主要部分(a material part)をなすものを、特許権の侵害に使用するために特別に製造あるいは改造された(adapted)ものであり、かつ實際上特許権を侵害せずに使用することのできる一般的商品ではないことを知りながら、米国内で販売を申出、販売し、又は米国へ輸入した者は、寄与侵害者として責任を負わなければならない。

(f)

(1)特許発明の構成要素のすべて又は実質的な部分を、米国内で若しくは米国から許可無く供給し、又は供給せしめた者は、そのような構成要素が、全体若しくは部分的に非結合状態にはあるが、米国外での積極的な結合を誘引するような形で供給されている場合で、もしそれが米国内で結合されれば特許権を侵害することになるときは、侵害の責任を負うものとする。

(2)特許発明の使用のために特に製造され、または適合された特許発明の構成要素であって、当該特許を侵害しない用途に用いられる一般的商品となり得ないものを、許可なしに米国内若しくは米国外へ供給するか、供給せしめた者は、その構成要素が全体若しくは部分的に非結合状態ではあるが、米国内で結合された場合には侵害となるような方法で結合されるように製造されまたは適合され、かつそれを意図している場合には、侵害の責任を負うものとする。

(原文)

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(f)

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

1. ポイント

(1)判例理論

判例は、早く(1871年)から間接侵害の成立を認めていたが、特許品以外にも用途が存する場合に間接侵害が容認されるかどうかについては、長く議論され、判例も一定しなかったところ、1896年以降、かかる場合にも間接侵害を容認する判例の流れが見られた。

1917年、こうした間接侵害理論の拡張を是正する判決が最高裁においてなされ、その後、1944年、特許濫用の法理を根拠に、特許発明以外に用途のない製品についても、間接侵害の成立を否定する判決が現れた。

こうした判例の混乱を受け、271条は間接侵害の成立を立法上明確にしている。

(2)1952年法

立法後の判例法理により、直接侵害の存しないところに間接侵害は成立しない、との原則が確立されている(Molinaro v Fannon Corp., CAFC 1984, 223 USPQ 706)(注)。

(注)1984年法の271条(f)は、特許発明の組立部品の輸出の場合には、組立行為(直接侵害行為)が国外でなされると直接侵害が成立しないため、直接侵害行為を問わず「侵害」成立とする。

271条(c)は(特別に製造又は改造された)構成要素(部品)が特許権を侵害するために使用されることについての悪意を要求している。

271条立法前の判例は、非侵害にも侵害にも用途の有する部品の販売まで寄与侵害責任を拡大することには消極的であり、他方、非侵害の用途があっても売り込みや指定等を通じて侵害を惹起した場合には責任を負うという立場をとっており、この判例法を271条(b)及び(c)で立法化している。

非侵害の用途は、仮定的や、実現不可能なものであってはならず、現実的・実質的なものとされる。

"active inducement"を規定する271条(b)は(c)と同様に1952年に従前の寄与侵害に関する判例法を立法化したもので、両者は補完的なものとして理解されている。(c)で対象外とされた汎用品の供給も、行為者が売込み・指導等を通じて積極的な行為を行う場合には責任を負うとされており、独特許法10条(2)と考え方は近いものがある。また、"active inducement"は部品の供給のケースには限定されていない。

(参考)"active inducement"(積極的誘引)の例

侵害行為を可能とする指導を伴うライセンスの供与、侵害行為の永続化を惹起する侵害品の継続的な修理又はメンテナンス、侵害品の設計、他の用途を有する部品を侵害の用途に指導・広告して販売すること等が挙げられており、我が国でも直接侵害と評価される場合に近いものも多い。なお、侵害物品を悪意で購入することは侵害とされていない。

2. 我が国特許法との比較

(1)米国法では、主観的要件として、部品が特許侵害に適しており、特許権侵害に用いられることを供給者が認識していることを要求している。

(2)対象は、日本法と同様、専用品を原則としており、他の用途を持つものをも対象とすることには判例は限定的なアプローチを取っている。しかし、汎用品であっても、寄与侵害者の行為が悪質であれば対象となりうる点で、日本法よりも適用範囲は広い。

但し、active inducementについても広汎に認めているものではなく、厳格に判断している。

(3)条文上は明確でないが、判例により、直接侵害が存在しない限り、寄与侵害は成立しないとされている。ただし、271条(f)は、組立部品の輸出についても侵害責任を負うとしている。